

**中華人民共和國
澳門特別行政區
中級法院合議庭裁判**

卷宗編號：250/2021

(民事上訴卷宗)

日期：2021 年 10 月 15 日

司法裁判上訴人：A 藥業有限公司 (上訴人)

被上訴人：B 藥廠有限公司 (對立當事人)

一、概述

A 藥業有限公司 (以下簡稱“上訴人”) 向澳門經濟局知識產權廳廳長提交編號 N/1*****的商標註冊申請，但不獲當局的批准。

A 藥業有限公司隨即針對該行政決定提起司法上訴。初級法院民事法庭法官最終裁定司法上訴理由不成立，並維持經濟局拒絕商標註冊的決定。

上訴人不服，向本中級法院提起平常上訴，並在上訴的陳述中提出以下結論：

“1. 第 N/****號已註冊商標，是以具有中國色彩圖案及童子等圖形、外文字詞“B”及其對應的中文字詞“B 油”，在顏色方面要求為：黃色底；下方橫幅的字和邊飾均為金色；花朵為粉紅色；娃娃為粉紅色(藍色短褲及紅色肚兜)。

2. 上訴人擬註冊的第 N/1*****號商標的註冊申請「XX 油」為文字商標，與第

N/****號已註冊商標具有明顯的分別，兩者除使用「XX」、「油」這兩個字詞相同外，其他方面，不論是圖形、顏色或文字方面作對比，兩者均沒有任何相同或相似之處。

3. 以商標整體內容作考慮時，一般消費者將擬註冊的第 N/1*****號商標與第 N/****號已註冊商標作比較時，要馬上分辨出上述商標是沒有難度的，亦不會產生任何混淆或誤解之風險。

4. 另一方面，上訴人為第 N/1*****號已註冊商標之權利人，商標圖樣為「XX 膏」，商標註冊證的有效期至 2025 年 11 月 27 日，指定註冊第 5 類。

5. 上訴人有權使用商標「XX 膏」，可見，使用「XX」這個詞語並非 B 藥廠有限公司的專屬權利，上訴人也有權使用這兩個字。

6. 上訴人並不認同對於原審法院指出：「對立當事人已在澳門註冊的編號第 N/****商標的登記日期早於本案所討論的註冊商標籤 N/1*****甚至是上訴人另一已擬註冊商標 N/1*****，因此，不論是否視對立當事人的商標為馳名商標，對立當事人所主張的商標根據《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 a)項規定享有優先權。」

7. 優先權，《工業產權法律制度》第 15 條和第 16 條所指之優先權，並不適用於本個案，因為上訴人擁有的第 N/1*****號商標「XX 膏」與立當事人的第 N/****號商標均為在澳門已合法註冊之商標，雙方均各自擁有對商標之權利，並受法律保護。

8. 沒有人針對上訴人擁有的第 N/1*****號商標「XX 膏」提起撤銷或宣告商標無效之訴訟程序。

9. 最後提出，原審判決的已證事實中未存有第 N/****號已註冊商標為馳名商標之事實，此外，本案中也沒有充足的資料或證據顯示對第 N/****號已註冊商標為馳名商標。

10. 綜上所述，擬註冊的第 N/1*****號商標並沒有仿製第 N/****號已註冊商標，及沒有已證事實顯示第 N/****號已註冊商標為馳名商標，故此，原審法院錯誤適用《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b)項、第 2 款 b)項及第 215 條第 1 款 a)項所指拒絕商標註冊之理由。

綜上所述，和依賴合議庭法官 閣下之高見，應裁定本上訴理由成立，宣告廢止被上訴之判決，並裁定撤銷被上訴人於 2020 年 4 月 23 日作出拒絕第 N/1*****號商標的註冊申請的決定，改為批給第 N/1*****號商標的註冊申請。”

*

B 藥廠有限公司(以下簡稱“對立當事人” 或“被上訴人”)就上訴提出答覆，並在陳述中提出以下結論：

“1. 上訴人擬註冊的商標所標示的產品與對立當事人所持有的商標所提供的產品是屬於同一類別，即第五類的醫藥產品。

2. 上訴人的商標是以「XX 油」三個中文字組成，與對立當事人商標中最顯眼的部份「B 油」容易混淆。

3. 消費者當面對「XX 油」和「B 油」的標記時，可能會直觀地認為「XX 油」是「B 油」的簡稱，會認為提供產品的是屬同一企業，或持有商標的企業之間是有一定聯繫，很難不會將之與對立當時人持有的商標聯繫起來。

4. 在此可見，單從兩個商標的文字部份已經足夠使消費者產生混淆。

5. 其次，儘管上訴人為「XX 膏」商標的權利人，並不代表上訴人必然有權以「XX」兩字詞組成任何新的商標。

6. 上訴人擬註冊的商標是以「XX」及「油」三字組成的商標，與對立當事人已註冊的商標「B 油」十分相近，存在明顯的混淆性。

7. 《工業產權制度》第 214 條第 1 款 b)項或第 2 款 b 項，以及第 215 條第 1 款明確規定，若果擬註冊的商標或其某項要素含有全部或部分複製或仿製已註冊的商標的情況，亦須拒絕註冊。

8. 另外，雖然現在沒有人針對上訴人擁有的 N/1*****號商標「XX 膏」提出撤銷或宣告商標無效之訴訟程序，但此並不代表對立當事人沒有這個意向。

9. 事實上，根據澳門現行的工業產權制度，在異議和審查申請階段結束後，行政保護階段結束，但司法保護階段啟開。這樣，當獲得註冊的商標構成侵犯已先註冊商

標持有人的權利，則已先註冊商標權利人可以根據《工業產權制度》第 48 條第 1 款及 230 條第 1 款的規定提出商標撤銷之訴訟。

10. 對立當事人的 B 油存在已超過一個世紀，很多中國人甚至外國人對對立當事人的 B 油很熟識。行內人士均明確知道「B 油」指的就是對立當事人的產品。

11. 加上，對立當事人的 B 油商標一早於 2001 年在澳門註冊，比上訴人擬註冊的商標，甚至其已註冊商標「XX 膏」更早。

12. 對立當事人的 B 油商標已在澳門存在一段不短的時間，其產品在澳門已有一定的市場份額及知名度。

13. 事實上，即使上訴人不認同對立當事人的商標屬於馳名商標(並不是事實)，都不會影響到《工業產權制度》第 214 條第 2 款及第 215 條第 1 款的要件。

14. 正如原審法院判決中所提，並隨著上述所提的事實，對立當事人所主張的商標根據《工業產權制度》第 215 條第 1 款 a 項規定享有優先權。

15. 基於此，由於擬註冊的 N/1*****號商標與對立當事人已註冊的 N/****號商標十分相近，且用作提供相同或相似的產品，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與對立當事人已註冊的商標相聯繫之風險，故此，根據《工業產權制度》第 214 條第 2 款及第 215 條第 1 款，有關商標不應獲得註冊批准。

基於此，綜上所述，基於被上訴人和對立當事人之理由成立，應維持被上訴法院所作的司法判決，裁定上訴人的理由不成立。”

*

經濟局接獲本院通知後亦有作出回覆，請求本院依法審理。

*

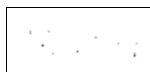
已適時將卷宗交予兩位助審法官檢閱。

二、理由說明

被訴判決載有下列已證事實：

2019 年 2 月 22 日，上訴人向經濟局遞交編號 N/1*****的商標註冊申請，相關所要標示的具體產品及服務內容載於行政卷宗第 2 頁，商標的指定類別為 5，其具體產品/服務為：醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，醫用健康食品，藥用製劑；(膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酏劑，擦劑，藥油，藥膏，貼布)，繃帶材料，消毒劑。

上述擬商標註冊的樣式如下：



2020 年 4 月 23 日，經濟局知識產權廳廳長同意編號 256/DPI/2020 報告書的內容，作出拒絕編號 N/1*****商標註冊申請的批示。

上述拒絕註冊的批示公佈於 2020 年 5 月 20 日第 21 期《澳門特別行政區公報》第二組內。

2020 年 6 月 9 日，上訴人向本院提起本上訴。

對立當事人為編號 N/*****商標的註冊權利人，商標的指定類別為 5，其具體產品/服務為：暫時舒緩因普通撞 (碰等) 傷、扭傷及關節炎引致的肌肉和關節微痛苦、因運動嘔悶引起的輕微頭痛及暈眩、因氣管炎咳嗽引起的肺部不適、因著涼引致的腹部輕微痛楚及不適以



及因蚊釘針蟲咬引起的痕癢的藥油和香油。該商標的樣式如下：

上訴人是第 N/1*****號已註冊商標的權利人，商標的指定類別為 5，其具體產品/服務為：醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，醫用健康食品，藥用製劑：(膠囊，軟膠囊，片劑，丸劑，顆粒，粉劑，水劑，浸膏，酏劑，擦劑，藥油，藥膏)，繃敷材料，消毒劑。該商標的樣式如下：



*

被訴判決的法律理據如下：

“本案中，經濟局認為上訴人的擬註冊商標仿製對立當事人編號 N/****的已註冊商標，因此根據《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項及第 215 條第 1 款規定，拒絕擬註冊商標的登記。

對此決定，上訴人並不認同，並提出兩點理據認為經濟局應批准擬註冊商標 N/1*****之註冊申請：1. 擬註冊商標 N/1*****並沒有仿製對立當事人編號 N/****的在先商標，且兩組商標同時獲准註冊也不會對消費者造成混淆或誤解之風險；2. 上訴人是第 N/1*****號()已註冊商標的權利人，故上訴人亦有權使用“XX”這兩個字去另組其他商標並要求註冊。

對立當事人不認同上訴人的觀點，並主張應維持經濟局拒絕擬註冊商標登記的決定，理由在於對立當事人的在先商標屬馳名商標，且考慮到該馳名商標與擬註冊商標的相同或相似之處，一旦容許擬註冊商標的登記將會對消費者造成混淆或誤導。

基於上述理由，本案須解決的核心問題有兩個：

1. 是否存在擬註冊商標仿製對立當事人所主張的在先商標，因而應否決前者的登記；

2. 上訴人是第 N/1*****號已註冊商標權利人此一事實，是否構成支持擬

註冊商標登記的理由。

*

《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款規定：

第二百一十五條

(商標之複製或仿製)

一、同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

a) 註冊商標享有優先權；

b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；

c) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

二、使用構成他人先前註冊商標部分之虛擬名稱，或以相應顏色、文字排列、獎章及嘉獎而僅使用上述商標之產品之包裝或外層之外部設計，以致文盲者不能將之與其他由擁有被正當使用之商標之人所採用之顏色、文字排列、獎章及嘉獎相區分，均構成部分複製或仿製商標。

透過分析上述條文，構成商標之複製或仿製須符合三個要件：

1) 已註冊商標享有優先權；

2) 具有優先權的商標與擬註冊商標用以標明相同或相似之產品或服務；

3) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

*

對立當事人已在澳門註冊的編號 N/****商標的登記日期早於本案所討論的擬註冊商標(N/1*****)甚至是上訴人另一已擬註冊商標 N/1*****, 因此，不論是否視對立當事人的商標為馳名商標，對立當事人所主張的商標根據《工業產權

法律制度》第 215 條第 1 款 a)項規定享有優先性。

*

構成複製或仿製註冊商標的第二個要件為：已註冊商標及擬註冊商標均用以標明相同或相似之產品或服務。

本案中，經比對擬註冊商標與對立當事人的已註冊商標所具體涉及的產品及服務，在尊重不同見解的前提下，本院認為上訴人現在擬申請註冊的商標所標示的產品與上述由上訴人持有的、同屬第 5 類的商標所標示的，均屬相同或相似的醫用產品，所以，本案符合構成複製或仿製商標的第二個要件。

*

就構成複製或仿製註冊商標的第三個要件，《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項要求：圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

首先，對立當事人的已註冊商標同時由圖案及文字組成。雖然在該商標中，圖像部份佔據了較大面積，但有關商標能夠對曾目睹過該商標的一般消費者產生最深刻印象的，是其文字：“B 油”。

因此，當一般的消費者在目睹另一純以文字“XX 油”構成的商標時，很有可能產生疑問：“XX 油”與“B 油”是否同一商業企業主所提供，甚至乎未能區分兩者，並認定兩者屬同一商業企業主。

基於上述理由，並尤其考慮到擬註冊商標單純由文字組成，四個中文字中其中三個與已註冊商標相同，本院認為，批准擬註冊商標的申請毫無疑問將引致混淆情況，經濟局不批准該商標註冊的申請，實屬正確。

*

就上訴人提出的另一理據，即使上訴人確為第 N/1*****號已註冊商標權利人，但此一事實仍無助於擬註冊商標的登記。

首先，上訴人為“XX 膏”三字組成的另一商標的權利人，不等同於上訴人必然有權以“XX”二字組成任何新的商標。一旦上訴人以“XX”二字組成的新商標被認定對其他已註冊的在先商標構成複製或仿製的情況，該新商標的註冊根據《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b 項或第 2 款 b 項，以及第 215 條第 1 款規定，亦必須被拒絕。

再者，正如尊敬的中級法院在第 654/2016 號卷宗所作的合議庭裁判所強調的：

“.....

事實上，假如法庭在認為擬註冊的商標有對他人商標構成複製或仿製的情況下仍然批准商標的註冊，其後果只會是使到出現混淆的可能性和風險增大和加劇，為避免這不規則的情況繼續發生，不應批准更多會引致混淆風險出現的商標之註冊，若要根本性解決混淆的情況，當事人應另行提起撤銷或宣告已存在的商標無效。”

上訴人現要求申請的，以“XX”及“油”三字組成的商標，與對立當事人的已註冊商標存在明顯的混淆性，故此，即使上訴人為“XX 膏”此一商標的註冊權利人，擬註冊商標的登記也不應獲得批准。”

*

上訴人在向本院提交的上訴陳述中重申若將擬註冊商標“XX 油”與編號 N/****已註冊商標作比較時，一般消費者馬上能分辨出是不同的商標，因此認為兩者沒有任何相同或相似之處，亦不會產生任何混淆或誤解之風險。

在對案中資料作分析後，本院認為原審法庭法官在判決中已就上訴人提出的問題進行具體分析及精闢論述，判決中的理據充分，因此根據《民事訴訟法典》第 631 條第 5 款的規定，本院同意引用被訴裁判所持的依據來裁定是次上訴理由不成立。

事實上，擬註冊商標“XX 油”與對立當事人的編號 N/****已註冊商標十分近似，且用作標示類似的產品，容易令消費者產生與對立當事人已註冊商標相聯繫的風險，因此根據《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項及第 215 條第 1 款的規定，須拒絕上訴人編號 N/1*****的商標註冊申請。

三、決定

綜上所述，本院合議庭裁定上訴人 A 藥業有限公司提起的司法裁判上訴理由不成立，維持原判。

訴訟費用由上訴人負擔。

為訴訟費用計算之效力，訂定案件利益值為 500 個計算單位。

登錄及作出通知。

澳門特別行政區，2021 年 10 月 15 日

(裁判書製作人)

唐曉峰

(第一助審法官)

李宏信

(第二助審法官)

賴健雄